



**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 1789-o

Tallinnas, 27.08.2019

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi BASF AS, Lilleakerveien 2C NO-0283 Oslo, Norra (varasema nimega Pronova BioPharma Norge AS) vaidlustusavalduse kaubamärgile MONACOR forte + kuju (taotluse nr M201800281) klassis 5 Eestis õiguskaitse andmise vastu Sõeluuringud OÜ nimele.

1. Asjaolud ja menetluse käik

03.12.2018 vaidlustas BASF AS (edaspidi ka vaidlustaja, esindaja patendivolnik Almar Sehver) tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (edaspidi komisjon) kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel Patendiameti otsuse kaubamärgile MONACOR forte + kuju (edaspidi MONACOR forte + kuju või taotleja kaubamärk) õiguskaitse andmise kohta klassis 5 Sõeluuringute OÜ (edaspidi ka taotleja, keda esindab volikirja alusel patendivolnik Sirje Kahu) nimele.

Vaidlustusavaldus võeti 17.12.2018 komisjonis menetluse numbriga 1789 all ja eelmenetlejaks määrati Harri-Koit Lahek.

Vaidlustusavalduse kohaselt esitas taotleja Patendiametile 15.03.2018 registreerimiseks klassis 5 kombineeritud kaubamärgi MONACOR forte + kuju (taotluse nr M201800281) ja Patendiamet tegi otsuse kaubamärgi MONACOR forte + kuju registreerimiseks klassis 5, mis avaldati 02.05.2018 Patendiameti ametlikus väljaandes „Eesti Kaubamärgileht“ nr 10/2018 lk-l 34 (lisa 4 – siin ja edaspidi on viidatud vaidlustusavalduse lisadele).

Vaidlustusavalduse sisu on lühidalt järgmine.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt sellest, et esineb KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses äravahetamise tõenäosus vaidlustaja varasemate registreeritud kaubamärkidega.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja on alljärgnevate Eestis kehtivate registreeritud kaubamärgiõiguste omanikuks:

Eesti siseriiklik sõnamärk ja reproduktsioon (Patendiameti andmebaasi väljatrükk, lisa 2)	
OMACOR	Registreeringu nr: 23798 Taotluse kuupäev: 17.05.1995 Registreeringu kuupäev: 30.05.1997
Klass 5: Omega-3 rasvhapetel põhinevad farmaatsiatooted.	

Rahvusvaheline sõnamärk ja reproduktsioon, Euroopa Liit (EUIPO ja WIPO andmebaasi väljatrükk, lisa 3)	
OMACOR	Registreeringu nr: 0934400 Registreeringu kuupäev: 27.06.2007
Klass 5: Farmaatsiatooted; meditsiinilised dieetained; toidulisandid; vitamiinid	

Patendiamet otsustas registreerida taotleja nimele klassis 5 alljärgneva kombineeritud kaubamärgi:

Taotleja kombineeritud kaubamärk ja reproduktsioon (pakend)



Taotluse number: M201800281
 Taotluse kuupäev: 15.03.2018
 Taotluse avaldamine: 01.10.2018
 Taotleja: Sõeluuringud OÜ

Klass 5: Toidulisandid; vitamiinid; vitamiinipreparaadid; mineraalpreparaadid; mikroelementidest koosnevad toidulisandid; farmatseutilised taimeekstraktid; meditsiinilised taimeekstraktid; ravimkapslid.

KaMS § 11 lg 1 p-de 2 ja 6 kohaselt varasem kaubamärk on:

- registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem (KaMS § 11 lg 1 p 2);
- Ühenduse [Euroopa Liidu] kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse [Euroopa Liidu] kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem (KaMS § 11 lg 1 p 6).

Vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-le 2 ja 6 on vaidlustaja kaubamärgid OMACOR seega varasemad võrreldes taotleja kaubamärgiga MONACOR forte + kuju.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamärgid on sarnased sõnaliste elementide OMACOR vs MONACOR poolest, sest sõnade lõpuosad -COR on identsed, kuid ka alguspool OMA- vs MONA- omab märkimisväärset sarnasust.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärk OMACOR on normaalse eristusvõimega, seda nii olemuslikult, kuid ka tulenevalt kasutusest. Sõnaline element OMACOR on vaidlustaja kaubamärgi aisaks elemendiks, seega tegemist on domineeriva ja eristava elemendiga.

Vaidlustaja peab taotleja kaubamärgi domineerivaks ja eristavaks elemendiks sõnalist osa MONACOR, kuna muus osas on tegemist toote pakendi väliskujundusega ja tarbijad on harjunud, et kõik tooted on kujundusega pakendis.

Vaidlustaja leiab, et pakendikujunduse elemendid ja värvivalik on pigem kirjeldavad, kuna viitavad toote kasutusotstarbele (toidulisand südamele ja veresoontele);

Taotleja kaubamärgi tekstiline osa on vaidlustaja hinnangul kirjeldav:

- „forte“ näitab, et toode on tugevama toimega/suurema toimeaine kontsentratsiooniga; „HIINA PUNASE RIISI- JA OLIVILEHE EKSTRAKT“ kirjeldab toidulisandi toimeainet;
- „Toidulisand südamele ja veresoontele“ kirjeldab kasutusotstarvet; „HEA VERERÕHULE, HEA KOLESTEROOLI TASEMELE; TÕESTATUD EFETIIVSUS“ kirjeldab toidulisandi toimet; ja „30 kapslit“ kirjeldab pakendi suurust.

Vaidlustaja lisab, et märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused.

Vaidlustaja märgib, et kaubamärkide visuaalne sarnasus tuleneb märkide domineerivate ja eristavate elementide, sõnade OMACOR ja MONACOR sarnasusest. OMACOR on 6-täheline sõna, MONACOR 7-täheline sõna, mis on selliste sõnapikkuste juures ebaolulise erinevusega. Sõnade teine pool -COR on identne, sõnade algusosad OMA- ja MONA- aga suure sarnasusega. Kõik vaidlustaja kaubamärgi eesliite OMA- tähemärgid sisalduvad taotleja kaubamärgi eesliites MONA-, erinevus seisneb üksnes asukohta muutnud tähes M ja lisandunud tähes N.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi MONACOR kujundus on visuaalselt tajutav, kuid kuna tegemist on tavapärase ja kirjeldava pakendikujundusega ning tarbija on harjunud turusituatsioonis olukorraga, et tootepakendid on kujundatud, siis antud juhul ei ole see piisav märkide visuaalselt eristamiseks.

Kaubamärkide foneetiline sarnasus tuleneb märkide domineerivate ja eristavate elementide, sõnade OMACOR ja MONACOR sarnasusest, s.o vaadeldavaid sõnu hääldatakse O-MA-COR ja MO-NA-COR, s.t silpide arv on identne, esimeses ja teises silbis esinevad ühe-häälikulised erinevused, kuid siinjuures tuleb arvestada, et silpide O- vs MO- puhul on mõlemas domineeriv häälik O; ja silpide -MA- vs -NA- foneetiline kõla on äärmiselt sarnane, kuna tähed M ja N on mõlemad konsonandid ja nasaalid ehk ninahäälikud¹.

Kuna kontseptuaalselt koosnevad mõlema kaubamärgi eristavad sõnad OMACOR ja MONACOR tähenduseta sõnadest, siis vaidlustaja peab nende eristamist tähenduse alusel võimatuks.

Vaidlustaja ja taotlejate kaubamärkide hõlmatud kaupade loetelu on identne ja kokkulangev. Vaidlustaja kaubamärgi kaubad hõlmavad mõlemad farmaatsiatooted, s.t ravimid ja toidulisandid; taotleja kaubamärgiga on hõlmatud toidulisandid, sh vitamiinid, meditsiinilised taimeekstraktid ja ravimkapslid.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ² 22.10.2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates sõnalistes elementides, leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab kaubamärgid otseselt segamini või seostab nende omanikke, arvates, et MONACOR kaubamärgi all pakutud kaubad on seotud OMACOR kaubamärgiomanikuga.

Oluline on siinjuures ka, et OMACOR kaubamärgiga tähistatakse omega-3 rashvapatel põhinevaid ravimeid, mida kasutatakse südameprobleemide ja kõrge kolesterooli puhul (lisa 6). Kuigi taotleja toidulisandi toimeaine on erinev (Hiina punase riisi- ja oliivilehtede ekstrakt), siis kasutuseesmärk on sama nagu vaidlustaja ravimil – vererõhu ja kolesterooli reguleerimine. Seega arvestades märkide sarnasusi ja kasutamise (ehk toime) eesmärki, siis esineb märkimisväärne risk, et tarbija neid kaubamärke seostab ja peab näiteks MONACOR toodet OMACOR-iga seotud tooteks.

Vaidlustaja märgib, et vastavalt 29.09.1997. a Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., tehtud otsuse p-le 17, milles Euroopa Kohus on leidnud, et “väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa”, on antud juhul kaubamärkide sarnasusest ja samuti kaupade identsusest tulenevalt tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega.

Eeltoodust tulenevalt on taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja lähtudes ülaltoodust ning juhindudes KaMS § 41 lg-st 2 ja 3, palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi MONACOR forte + kuju (taotluse nr M201800281) suhtes õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu ja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud: volikiri; OMACOR Eesti kaubamärk nr 23798; OMACOR rahvusvaheline kaubamärk nr 934400; MONACOR forte + kuju, taotluse nr M201800281 publikatsioon, kaubamärgileht 10/2018, lk 34; MONACOR forte + kuju, taotluse nr M201800281 väljatrükk; MONACOR pakendi infoleht; 03.12.2018. a maksekorralduse nr 1571 andmed.

Taotleja 18.03.2019 seisukohad

Taotleja ei ole vaidlustaja seisukohtadega nõus ning leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata, sest tema kaubamärgi MONACOR forte + kuju puhul ei esine vaidlustuse aluseks oleva KaMS § 10 lg 1 p-s 2 ettenähtud tingimusi, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga, et kombineeritud kaubamärk MONACOR forte + kuju (nr M201800281) on sarnane vaidlustaja varasemate sõnamärkidega OMACOR (Eesti kaubamärk nr 23798, rahvusvaheline kaubamärk õiguskaitsega ELis nr 0934400).

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga, et kaubamärkide võrdlemisel tuleb arvesse võtta ainult taotleja kaubamärgi MONACOR forte + kuju sõnalist osa MONACOR. Taotleja kaubamärgist 2/3 hõlmavad keskselt paigutatud kujunduselementidena tumepunane stiliseeritud veresoone ja kaksikheeliksi kujutis ning suur helepunane

¹ <https://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=5>

² Direktiivi vanaks numbriks oli 89/104/EMÜ

valgete täppidega kaarjas kujutis. Lisaks on tähisel keskmest vasakul kujutatud kolm eri värvi (oranž, helepunane ja tumepunane) üksteisega vertikaalis ühendatud kasti. Kaubamärk sisaldab sõnalist osa: HIINA PUNASE RIISI-JA OLIIVILEHE EKSTRAKT, mis on mustas ja punases kirjas esitatud valgel taustal kaubamärgi paremal ülانurgas; eelneva all on esitatud sõna MONACOR, mis on suuremas jämedamas mustas kirjas ning tähe M kohal on stiliseeritud elektrokardiogrammi sakkidega punane südamekujutis; kohe tähise MONACOR all paremal on sellega ühendatud punases kirjas sõna *forte*, mis oma paiknemise tõttu sõna MONACOR lõpuosas moodustab tähise loogilise jätku; sellest veidi allpool on omakorda joondatuna vasakule punases kirjas tekst „Toidulisand südamele ja veresoontele“; ning vertikaalis ühendatud värvilistes kastides on vastavalt tekstid: „Hea vererõhule“, „Hea kolesterooli tasemele“ ja „Tõestatud efektiivsus“.

Vaidlustaja sõnamärgid OMACOR koosnevad 6 tähest. Taotleja kaubamärgi osa MONACOR *forte* koosneb 12 (7+5) tähest.

Taotleja on seisukohal, et vaidlustaja on jätnud põhjendamatult kaubamärkide visuaalsest võrdlusest välja taotleja kaubamärgi kujunduse ning taotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, et taotleja kaubamärgi MONACOR *forte* + kuju kujundus on eristusvõimetu.

Komisjoni ning kohtu lahenditega kinnitatud praktika kohaselt (nt Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus asjas nr C-251/95, SABEL, p 23) tuleb kaubamärke võrrelda tervikuna ning kirjeldavate elementide esinemine kaubamärgis ei tähenda, et tähis tervikuna ei funktsioneeriks kaubamärgina. Seetõttu on põhjendamatult jätta tähiste võrdlemisel täielikult kõrvale taotleja kaubamärgi MONACOR *forte* + kuju kujundus.

Taotleja kaubamärgi MONACOR *forte* + kuju üldmuljes haarab proportsionaalselt suure osa keskne kujunduselementide kogum kaarjast helepunasest kujundist, tumepunasest stiliseeritud veresoonest ja kaksikheeliksist, värvilisest tekstiosast ning kolmikkastielemendist. Seetõttu on põhjendamatult jätta tähiste võrdlemisel täielikult kõrvale taotleja kaubamärgi MONACOR *forte* + kuju kujundus.

Kõrvutades sõnamärke OMACOR ja kombineeritud kaubamärki MONACOR *forte* + kuju, on visuaalne üldmulje erinev.

Vaidlustaja sõnamärke OMACOR hääldab Eesti asjaomane üldsus kui „omakor“. Taotleja kombineeritud kaubamärgi osa MONACOR *forte* hääldab Eesti asjaomane üldsus „monakor forte“.

Tähiseid silbitatakse O-MA-COR (3 silpi) ning MO-NA-COR for-te (5 silpi). Tähiseid saab poolitada OMA-COR ning MONA-COR for-te.

Võrreldavate tähiste hääldus on erinev, ainsaks sarnaseks elemendiks on tähekombinatsioon COR.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, et võrreldavatel tähistel puudub Eesti asjaomase üldsuse jaoks tähendus ning et tähiseid pole võimalik kontseptuaalselt võrrelda. Tõepoolest, võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad OMACOR ja MONACOR on fantaasiasõnad ning neil puudub tervikuna tähendus eesti või muus Eesti üldsuse poolt mõistetavas keeles. Siiski on võrreldavate tähiste puhul võimalik märgata üldsuse jaoks tähenduslikke assotsiatsioone.

Kohtu ja komisjoni praktikas on aktsepteerimist leidnud seisukoht, et kuigi tarbija tajub kaubamärki tavaliselt tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile, jääb siiski faktiks, et tajudes sõnamärki jagab tarbija selle osadeks, mis vihjavad talle konkreetset tähendust või mis sarnanevad talle tuttavate sõnadega (Euroopa Kohtu 13/02/2007 otsus, T-256/04, RESPICUR, p 57).

Taotleja kaubamärgi MONACOR *forte* + kuju sõna MONACOR esimene pool MONA võib tarbija jaoks viidata naisenimele ning teine pool COR vihjab südamele (ladina k „cor“). Sõna *forte* on ladina keeles tugev.

Vaidlustaja sõnamärgi OMACOR esimesel poolel OMA on eestikeelne tähendusega sõna. Teine pool COR võib vihjata südamele.

Kuna kaubamärkide puhul on tarbijale sageli paremini meelde jäävaks osaks tähiste esimene pool, siis võrreldavate tähise esimesel poolel, vastavalt MONA ja OMA, suurem kaal omades seejuures erinevat kontseptsiooni ja tähendust.

Seega on võrreldavad kaubamärgid kontseptuaalselt erinevad.

Võrreldavate kaubamärkide õiguskaitse aluseks olevates registreeringutes esitatud kaubad on samaliigilised.

Kaubamärgiga MONACOR <i>forte</i> + kuju tähistatavad kaubad	Kaubamärkidega OMACOR tähistatavad kaubad
Klass 5 - Toidulisandid; vitamiinid; vitamiinipreparaadid; mineraalpreparaadid; mikroelementidest koosnevad Klass toidulisandid;	EL kaubamärk nr 0934400: 5 - Farmaatsiatooted; meditsiinilised dieetained; toidulisandid; vitamiinid. Eesti kaubamärk nr 23798: Omega-3 rasvhapetel põhinevad farmaatsiatooted.

farmatseutilised taimeekstraktid; meditsiinilised taimeekstraktid; ravimkapslid.
--

Kohtu- ja komisjoni praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata igakülgset võttes arvesse kõiki asjakohaseid faktoreid, sh kaubamärkide sarnasust, kaupade sarnasust, asjaomast üldsust ja selle tähelepanu astet ning varasema kaubamärgi eristusvõimet. Nimetatud asjaolude puhul tuleb arvestada ka nende vastastikkust sõltuvust, mistõttu näiteks kaubamärkide suurem erinevus võib üle kaaluda kaupade sarnasuse ja vastupidi (Euroopa Kohtu 29/09/1998 otsus, C-39/97, Canon, p 17).

Mida madalam on ühe faktori tase, seda kõrgem peab olema teiste faktorite tase, et esineks äravahetamise tõenäosus. Seejuures asjaomase üldsuse kõrgendatud tähelepanu vähendab äravahetamise tõenäosust.

Vaidlustaja kaubamärgi eristusvõime aste määrab selle kaubamärgi õiguskaitses ulatuse. Vastava kohtupraktika kohaselt tuleb tähise eristusvõime määratlemisel hinnata kaubamärgi suuremat või väiksemat võimet identifitseerida kaupu või teenuseid pärinevana kindlalt ettevõtjalt ja seeläbi eristada neid kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, p 22).

Vaidlustaja kaubamärgi OMACOR eristusvõime aste on tavapärane.

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestada kõnealuste kaupade keskmise tarbijaga, kes on mõistlikult hästi informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja ettevaatlik. Seejuures tuleb samuti meeles pidada, et keskmise tarbija tähelepanu aste on erinevate kaubakategooriate puhul erinev (Euroopa Kohtu 13/02/2007 otsus, T-256/04 RESPICUR, p 42).

Mida madalam on ühe asjaolu aste, seda kõrgem peab olema teiste asjaolude aste, et esineks äravahetamise tõenäosus. Seejuures asjaomase üldsuse kõrgendatud tähelepanu vähendab äravahetamise tõenäosust.

Võrreldavate kaubamärkide asjaomaseks üldsuseks on nii lõpptarbija kui ka vastava valdkonna spetsialist (proviisor, arst). Nii taotleja kaubamärgiga MONACOR forte + kuju kui vaidlustaja kaubamärkidega OMACOR tähistatakse kaupu, mille puhul asjaomasel üldsusel on kõrgendatud tähelepanu, kuna need kas mõjutavad nende tervist (lõpptarbija) või on ametist lähtuvalt nõutav vastava kauba väga hea tundmine (proviisor, perearst, eriarst). Kõrgendatud tähelepanuga üldsus märkab paremini kaubamärkide detaile ning erinevusi. Seetõttu vähendab asjaomase üldsuse kõrgendatud tähelepanu kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse, assotsieerumise aspektist lähtuvalt ei ole tõenäoline, et kõnealuste kaubamärkidega tähistatavate kaupade (toidulisandid, farmaatsiapreparaadid jne) olemusest tingutuna väga kõrge tähelepanelikkuse ja informeerituse tasemega asjaomane üldsus eksib vastavate kaupade päritolu määratlemisel. Vaidlustaja kasutab oma kaubamärke OMACOR retseptiravimil, mille puhul on tähelepanu eriti kõrgendatud.

Tarbijate eksimise võimalust vähendab ka asjaolu, et retseptiravimit müüakse üksnes apteekides ja raviarsti retsepti alusel ning seda tutvustab talle vastava ala spetsialist, kes on ainuüksi oma ameti olemusest tulenevalt kõrgeimal tasemel informeeritud ja tähelepanelik. Tavatarbijal puudub reaalne võimalus üldse tooteid omavahel ära vahetada, sest kui talle on välja kirjutatud omega3 retseptiravim, ei hakka proviisor talle selle asemel alternatiivina pakkuma hiina punase riisi toidulisandit, sest retseptiravimi asendamine sellisel moel on keelatud. Vastava ala professionaal, s.o arst või eriarst, kes kirjutab välja retseptiravimi või proviisor, kes väljastab retseptiravimi retsepti alusel apteegist, aga teeb kindlasti väga selgelt vahet omega3 toimeainega retseptiravimil (nt OMACOR), ja hiina punase riisi toidulisandil (nt MONACOR forte + kuju).

Selline kõrge teadlikkuse ja tähelepanelikkusega üldsus (kes võib olla nii oma tervise eest hoolitsev tavatarbija kui proviisorist või arstist professionaal) suudaks taotleja ja vaidlustaja kaupadel kaubamärkide MONACOR forte + kuju ja OMACOR alusel vahet teha ka siis, kui kaubamärkide sarnasuse astet hinnata normaalseks või kõrgeks.

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale (nt. Euroopa Kohtu 22.09.1999 otsus, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik p 27) tuleb kaubamärkide sarnasuse hindamisel arvesse võtta ka viisi, kuidas tähistatavaid kaupu turundatakse ehk kuidas asjaomane üldsus vastavat liiki kaupu tavapärastel valib. Sellest sõltub, kas ja mil määral mõjutab äravahetamise tõenäosust tähiste visuaalne, foneetiline või kontseptuaalne sarnasus.

Toidulisandeid ostetakse enamasti kas apteegist, poest või e-poest, kus on kaup riulitel või siis veebilehel kujutatud. Tarbija vaatleb toote pakendeid, uurib neil esitatud infot ja teeb siis ostuotsuse. Seetõttu on määrava tähtsusega just kaubamärkide visuaalne sarnasuse aste – see mõjutab enim asjaomase üldsuse valikut konkreetse kauba kasuks. Taotleja kaubamärk MONACOR forte + kuju on kombineeritud kaubamärk, mis kõrvutatuna vaidlustaja kaubamärgiga OMACOR eristub visuaalselt selgelt viimasest. Kuna taotleja kaubamärk on kaitstud pakendi kujundusena, siis ei saa vaidlustaja kasutada sarnast toote kujundust (ka registreerides selle kaubamärgina), kuid erinevalt kujundatud pakendite puhul on kaubamärkide äravahetamine veelgi vähem tõenäoline.

Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada ka, et kaubamärkide alguspoolt märkab tarbija paremini, mistõttu jääb talle ka tähiste esimene pool lihtsamini meelde. Kuna võrreldavate kaubamärkide sõnade

MONACOR *forte* + kuju ja OMACOR esimesel poolel MONA ja OMA on suurem kaal sarnasuste ja erinevuste hindamisel, siis saab lugeda tähised erinevaks. Lisaks on tähis MONA naisenimi ning sõnal OMA on eesti keeles üheselt mõistetav tähendus. Seega kontseptuaalselt on kaubamärkide erinevuse aste kõrge.

Arvestades kõiki eelkirjeldatud asjaolusid, sh kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset erinevust ning asjaomase üldsuse kõrgendatud tähelepanelikkust, on taotleja seisukohal, et puudub tarbija poolt kaubamärkide MONACOR *forte* + kuju ja OMACOR äravahetamise tõenäosus, sh assotsieerumine.

Lähtudes ülaltoodust palub taotleja jätta vaidlustusavaldus rahuldamata ning jätta Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta jõusse.

Vaidlustaja 10.07.2019. a lõplikud seisukohad

Vaidlustaja teatab oma lõplikes seisukohtades, et jääb vaidlustusavalduse juurde ning palub komisjonil tühistada kaubamärgi MONACOR *forte* + kuju registreerimine, kuna vaidlustatud kaubamärgi peamine eristava element – sõnaline osa MONACOR on sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga OMACOR (Eesti ja Euroopa Liidu kaubamärk).

Vaidlustaja palub tuvastada taotleja kaubamärgi MONACOR *forte* + kuju suhtes õiguskaitsset välistava asjaolu olemasolu ja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta ning teha uus otsus.

Vaidlustaja lisab ka Patendiameti teate Eesti siseriikliku kaubamärgiomaniku nime ja aadressi muudatuse registreerimise kohta, milleks on: BASF AS, Lillekerveien 2C, NO-0283 Oslo, NO.

Taotleja 16.08.2019. a lõplikud seisukohad

Taotleja jääb 18.03.2019. a esitatud seisukohtade juurde ning palub komisjonil vaidlustusavaldus jätta rahuldamata.

Taotleja leiab, et tema kaubamärk MONACOR *forte* + kuju (taotluse nr M201800281) on niivõrd erinev vaidlustaja varasematest kaubamärkidest OMACOR, et puudub vaidlustuse aluseks olevas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 ettenähtud õiguskaitsset välistav asjaolu.

Võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptsiooniliselt piisavalt erinevad.

Taotleja kaubamärgi MONACOR *forte* + kuju üldmuljes haarab proportsionaalselt suure osa keskne kujunduselementide kogum. Seetõttu on põhjendamatu jätta tähiste võrdlemisel täielikult kõrvale taotleja kaubamärgi MONACOR *forte* + kuju kujundus.

Taotleja soovib rõhutada, et kohtupraktika kohaselt tuleb kaubamärke võrrelda tervikuna ning kirjeldavate elementide esinemine kaubamärgis ei tähenda, et tähis tervikuna ei funktsioneeriks kaubamärgina.

Kõrvutades kaubamärke OMACOR ja MONACOR *forte* + kuju, on visuaalne üldmulje erinev.

Kaubamärkide puhul on tarbijale sageli paremini meeldejäädavaks osaks sõna esimene pool – vastavalt OMA ja MONA. OMA ja MONA hääldus on erinev, neil on erinev tähendus ja kontseptsioon. MONA võib tarbija jaoks viidata naisenimele, OMA on eestikeelne tähendusega sõna. Seega on võrreldavate kaubamärkide sõnaliselt olulised osad kontseptuaalselt erinevad.

Vaidlustaja kasutab oma kaubamärke OMACOR retseptiravimil. Tavatarbijal puudub reaalne võimalus üldse tooteid omavahel ära vahetada, sest kui talle on välja kirjutatud omega3 retseptiravim (OMACOR), ei hakka proviisor talle selle asemel alternatiivina pakkuma hiina punase riisi toidulisandit (MONACOR *forte* + kuju), sest retseptiravimi asendamine sellisel moel on keelatud. Vastava ala professionaal, s.o. arst, kes kirjutab välja retseptiravimi või proviisor, kes väljastab ravimi retsepti alusel apteegist, teeb selgelt vahet retseptiravimil (nt OMACOR), ja toidulisandil (nt MONACOR *forte* + kuju).

Kohtupraktika kohaselt tuleb kaubamärkide sarnasuse hindamisel arvestada ka viisi, kuidas tähistatavaid kaupu turundatakse ehk kuidas asjaomane üldsus vastavat liiki kaupu tavapäraselt valib. Sellest sõltub, kas ja mil määral tähiste visuaalne, foneetiline või kontseptuaalne sarnasus mõjutab nende äravahetamise tõenäosust.

Toidulisandeid ostetakse enamasti kas apteegist, poest või e-poest, kus on kaup riulitel või kuvatud veebilehel (koos pakendiga). Tarbija vaatleb toote pakendeid, uurib esitatud infot ja teeb siis ostuotsuse. Seetõttu on määrava tähtsusega just kaubamärkide visuaalse sarnasuse aste – see mõjutab enim asjaomase üldsuse valikut konkreetse kauba kasuks.

Taotleja kaubamärk MONACOR *forte* + kuju on kombineeritud kaubamärk, mis kõrvutatuna vaidlustaja kaubamärgiga OMACOR eristub visuaalselt selgelt viimasest.

Arvestades kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset erinevust ning asjaomase üldsuse kõrgendatud tähelepanelikkust, on taotleja seisukohal, et puudub tarbija poolt kaubamärkide MONACOR forte + kuju ja OMACOR äravahetamise tõenäosus, sh assotsieerumine.

Taotleja palub vaidlustusavaldust taotleja kaubamärgi MONACOR forte + kuju suhtes mitte rahuldada ning jätta Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta jõusse.

Komisjon alustas asja nr 1789 lõppmenetlust 26.08.2019. a

2. Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Taotleja esitas 15.03.2018 Patendiametile kaubamärgitaotluse kombineeritud kaubamärgi MONACOR forte + kuju (taotluse nr M201800281) registreerimiseks klassis 5.

Vaidlustusavalduse menetlusdokumentidest ei ilmne, et taotleja oleks omanud KaMS § 10 lg 2 tähenduses varasema õiguse omaniku kirjalikku luba tähise MONACOR forte + kuju registreerimiseks Eestis kaubamärgina.

Patendiamet avaldas teate kombineeritud kaubamärgi MONACOR forte + kuju taotleja nimele klassis 5 registreerimise otsuse kohta 02.05.2018 Patendiameti väljaandes "Eesti Kaubamärgileht" nr 10/2018 lk-l 34.

03.12.2018 vaidlustas BASF AS komisjonis KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel Patendiameti otsuse kaubamärgile MONACOR forte + kuju klassis 5 õiguskaitse andmise kohta taotleja nimele.

Vaidlustaja leiab vaidlustusavalduses, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt sellest, et selle suhtes esineb äravahetamise tõenäosus vaidlustaja varasemate registreeritud kaubamärkidega KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Komisjon peab õigustatuks vaidlustaja viidet Euroopa Kohtu 11.11.1997. a otsusele (C-251/95 Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport), milles on leitud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama üldiselt (tervikuna), arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Üldine hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Komisjoni hinnangul ei ole põhjendatud vaidlustaja käsitus toetuda kaubamärkide võrdlusel ainult taotleja kaubamärgi sõnalisele osale MONACOR, sest taotleja kombineeritud kaubamärgis leidub peale kirjeldavate elementide ka eristusvõimelisi kujunduslikke elemente. Seejuures ainuüksi asjaolu, et tarbijad võivad turusituatsioonis olla harjunud olukorraga, et tootepakendid on kujundatud, ei tähenda iseenesest, et muude elementide kõrval ka kujunduslikud elemendid ei võiks aidata tarbijail kaubamärke visuaalselt eristada.

Komisjon nõustub taotlejaga, et tähiste võrdlemisel on põhjendamatu jätta täielikult kõrvale taotleja kaubamärgi MONACOR forte + kuju kujundus, kuna see siiski suurendab võrreldavate tähiste visuaalset erinevust. Komisjon tõdeb samas, et kui võrd kaesoleval juhul koosneb taotleja kaubamärk nii sõnalistest kui kujundelementidest, siis nii nagu on leitud ka Euroopa kohtupraktikas, tuleb sõnalisi elemente pidada eristusvõimelisemateks, sest tarbijal on kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes kui kujunduslikke elemente kirjeldades (vt Esimese Astme Kohtu otsus T-312/03, p 37). Seega kuigi taotleja kaubamärgi kujundus aitab ühe asjaoluna kaasa võrreldavate tähiste eristamisele, ei pruugiks sellest piisata juhul, kui vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide eristusvõimelised sõnalised osad oleksid väga sarnased.

Komisjon leiab, et võrreldavad kaubamärgid OMACOR ja MONACOR forte + kuju on visuaalsest aspektist lähtuvalt erinevad. Ainsaks sarnaseks elemendiks neis on tähekombinatsioon COR.

Komisjon leiab ka, et vaidlustaja ei ole vaidlustusavalduses veenvalt selgitanud ega analüüsinud võrreldavate sõna- ja kombineeritud kaubamärkide OMACOR ja MONACOR forte + kuju sõnaosade alguspoolte, "OMA-" vs "MONA-" "märkimisväärseid sarnasusi" (vaidlustaja hinnang) visuaalsest, foneetilisest, semantilisest ja kontseptuaalsest aspektidest lähtuvalt.

Komisjon nõustub taotleja viitega Euroopa Kohtu 11.11.1997. a otsuse asjas nr C-251/95, SABEL p-le 23, mille kohaselt tuleb kaubamärke võrrelda tervikuna ning kirjeldavate elementide esinemine kaubamärgis ei tähenda, et tähis tervikuna ei funktsioneeriks kaubamärgina.

Komisjon nõustub taotlejaga selles, et:

- vaidlustaja sõnamärgid OMACOR häälduvad eesti keeles vastavalt "omakor" ja
- taotleja kombineeritud kaubamärk MONACOR forte + kuju hääldub eesti keeles vastavalt "monakor forte".

Komisjon nõustub taotlejaga, et võrreldavate kaubamärkide hääldused on erinevad. Semantilisest aspektist lähtuvalt on kaubamärkide sõnalised osad OMACOR ja MONACOR eesti keeles tähenduseta tehissõnad.

Komisjon nõustub taotlejaga, et võrreldavate kaubamärkide puhul on võimalik märgata tähenduslikke assotsiatsioone ainult sõnaosast „COR“ tulenevalt, mis ei ole aga piisav pidamaks kaubamärke tervikuna tähenduslikult sarnasteks.

Komisjon nõustub taotlejaga ka selles, et kaubamärgis MONACOR *forte* + kuju sõna MONACOR esimene pool MONA võib tarbija jaoks viidata naisenimele ning teine pool COR vihjab südamele (ladina k „cor“).

Laensõna *forte* tähendab tugevust, tugevat. Vaidlustaja sõnamärgi OMACOR esimesel poolel OMA on eestikeelne tähendusega sõna ja teine pool COR võib vihjata südamele. Komisjon leiab, et kaubamärgid tervikuna on semantilisest ja kontseptuaalsest aspektist lähtuvalt erinevad. Ka võrreldavate kaubamärkide puhul on tarbijale paremini meeldejäävaks osaks tähiste esimene pool. Seega võrreldavate tähiste esimestel pooltel, vastavalt MONA ja OMA, on suurem kaal, seejuures on neil ka erinev kontseptsioon ja tähendus.

Komisjon nõustub, et vaidlustaja vastandatud sõnamärkidega OMACOR tähistatud ja taotleja MONACOR *forte* + kuju tähistatud kaubad on samaliigilised, kuid lisab, et patsientidele retseptiravimite väljastamisele ning tarbijatele apteekide ja kaupluste avariilultel vabamüügile on kehtestatud erinevad reeglid, nõuded ja tingimused. Komisjon leiab samas, et käesolevas asjas võrreldavad vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid on teineteisest piisavalt erinevad ka juhul, kui mõlemaga tähistatakse vabamüügi ravimeid.

Arvestades võrreldavate kaubamärkide visuaalseid, foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi ning asjaomase üldsuse kõrgendatud tähelepanelikkust, leiab komisjon, et vaidlustaja kaubamärgid OMACOR ja taotleja kaubamärk MONACOR *forte* + kuju ei ole sarnased määral, mis vaatamata asjaomaste kaupade identsusele ja samaliigilisusele tooks kaasa tõenäosuse, et tarbijad neid omavahel KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses segi ajaksid või et märgid omavahel assotsieeruksid.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad

H.-K. Lahek
/allkirjastatud digitaalselt/

S. Sulsenberg
/allkirjastatud digitaalselt/

M. Tähepõld
/allkirjastatud digitaalselt/